

**PATENDIAMET  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON**

---

**Otsus nr 1947-o**

Tallinn, 29.11.2021

**Avaldus nr 1947 – kaubamärgi „Taivoster“ (taotlus nr M202000086) registreerimise vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Ekke-Kristian Erilaid, Ingrid Matsina, vaatas läbi **Taivoster Baltic OÜ** (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolnik Kaie Puur) 31.07.2020 vaidlustusavalduse kaubamärgi „Taivoster“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; taotlus nr M202000086, taotluse esitamise kuupäev 29.01.2020, avaldamise kuupäev 1.06.2020) registreerimise vastu **Taivoster OÜ** (edaspidi taotleja) nimele klassides 35 (*kaubandusvahendusteenused; jalatsite hulgimüügiteenused; jalatsite jaemüügiteenused; määrdeainete hulgimüügiteenused; määrdeainete jaemüügiteenused; trükiste hulgimüügiteenused; trükiste jaemüügiteenused; spordivarustuse jaemüügiteenused; spordivarustuse hulgimüügiteenused; sporditoodete jaemüügiteenused; sporditoodete hulgimüügiteenused; spordikaupade jaemüügiteenused; spordikaupade hulgimüügiteenused; soojendusseadmete jaemüügiteenused; soojendusseadmete hulgimüügiteenused; rõivastega seotud veebijaemüügiteenused; rõivaste postijaemüügiteenused; rõivaste jaemüügiteenused veebis; rõivaste jaemüügiteenused; rõivaste hulgimüügiteenused; rõivaste ja rõivaaksessuaaride jaemüük kolmandatele isikutele; rõivaaksessuaaride postimüügiteenused; rõivaste jaemüük kolmandatele isikutele; rõivaaksessuaaride jaemüügiteenused; rauakaupade jaemüügiteenused; rauakaupade hulgimüügiteenused; puhastustoodete jaemüügiteenused; puhastustoodete hulgimüügiteenused; puhastuspreparaatide jaemüügiteenused; mobiiltelefonide jaemüügiteenused; kuulmiskaitsevahendite jaemüügiteenused; it-seadmete jaemüügiteenused; it-seadmete hulgimüügiteenused; ehitusseadmete jaemüügiteenused; ehitusseadmete hulgimüügiteenused; ehitusmaterjalide jaemüügiteenused; ehituse käsitöövahendite jaemüügiteenused; ehituse käsitöövahendite hulgimüügiteenused*) ja 40 (*õmblustöökäsitöövahendite jaemüügiteenused; rõivaste õmblemine; rätsepatööd ja rõivaste õmblemine; tikkimine; trükkimine (värvi-trükk)*).

Vaidlustajale kuulub varasem Eesti kaubamärk „taivoster“ (reg nr 58086, taotluse esitamise kuupäev 9.07.2019), mis on kaitstud mh klassides 35 (*kaubandusvahendusteenused; jalatsite hulgimüügiteenused; jalatsite jaemüügiteenused; määrdeainete hulgimüügiteenused; määrdeainete jaemüügiteenused; trükiste hulgimüügiteenused; trükiste jaemüügiteenused; spordivarustuse jaemüügiteenused; spordivarustuse hulgimüügiteenused; sporditoodete jaemüügiteenused; sporditoodete hulgimüügiteenused; spordikaupade jaemüügiteenused; spordikaupade hulgimüügiteenused; soojendusseadmete jaemüügiteenused; soojendusseadmete hulgimüügiteenused; rõivastega seotud veebijaemüügiteenused; rõivaste postijaemüügiteenused; rõivaste jaemüügiteenused veebis; rõivaste jaemüügiteenused; rõivaste hulgimüügiteenused; rõivaste ja rõivaaksessuaaride jaemüük kolmandatele isikutele; rõivaaksessuaaride postimüügiteenused; rõivaste jaemüük kolmandatele isikutele; rõiva aksessuaaride jaemüügiteenused; rauakaupade jaemüügiteenused; rauakaupade hulgimüügiteenused; puhastustoodete jaemüügiteenused; puhastustoodete hulgimüügiteenused; puhastuspreparaatide jaemüügiteenused; mobiiltelefonide jaemüügiteenused; kuulmiskaitsevahendite jaemüügiteenused; it-seadmete jaemüügiteenused; it-seadmete hulgimüügiteenused; ehitusseadmete jaemüügiteenused; ehitusseadmete hulgimüügiteenused; ehitusmaterjalide jaemüügiteenused; ehituse käsitöövahendite jaemüügiteenused; ehituse käsitööriistade hulgimüügiteenused; ehituse käsitööriistade jaemüügiteenused; autotarvikute jaemüügiteenused; autotarvikute hulgimüügiteenused; aiatarvikute jaemüügiteenused*) ja 40 (*õmblustöökäsitöövahendite jaemüügiteenused; rõivaste õmblemine; rätsepatööd ja rõivaste õmblemine*) (vaidlustusavalduse lisa 3).

---

Adress:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

Telefon:  
627 7942  
e-mail: toak@epa.ee

Faks:  
645 1342  
<http://toak.epa.ee/>

## Menetluse käik

**Vaidlustaja on 31.07.2020** vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p 2 alusel, mille kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitses identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja nõue oli tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2, § 41 lg-tele 2 ja 3 ning vaidlustaja varasemale õigusele rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta taotleja nimele klassidesse 35 ja 40 kuuluvate teenuste osas ning teha uus otsus kaubamärgi TAIVOSTER (taotl. nr M202000086) registreerimise kohta, s.t teha kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsus..

Vaidlustajale kuulub kaubamärk reg nr 58086, mis on registreeritud klassides 9, 25, 35 ja 40. Vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-le 2 on vaidlustaja kaubamärk varasem võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga. Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale nõusolekut kaubamärgi registreerimiseks KaMS § 10 lg 2 mõistes.

Vaidlustaja märkis, et antud juhul on kõik vaidlustatud kaubamärgitaotluses sisalduvad klassi 35 teenused sõna-sõnalt identsed osade vaidlustaja kaubamärgiregistreeringu klassis 35 nimetatud teenustega. Ka vaidlustatud taotluses sisalduvad klassi 40 teenused on identsed või kõrge sarnasusastmega vaidlustaja varasemas kaubamärgiregistreeringus sisalduvate teenustega. Nimelt kuuluvad vaidlustaja hinnangul ka teenused *tikkimine; trükkimine (värvitrükk)* teenuste *õmblustööteenused ja rõivaste õmblemine; rätsepatööd ja rõivaste õmblemine* alla või on nendega väga kõrge sarnasusastmega. Eeltoodust lähtuvalt on asjaomased teenused identsed ja/või kõrge sarnasusastmega.

Vaidlustaja leidis, et käesoleval juhul on asjaomaseks avalikkuseks Eesti laiem avalikkus ehk tavatarbijad, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikud (vt C-342/97). Kuivõrd asjaomaseks teenuseks on erinevate (laiatarbe-)kaupade jaemüük, ei ole tarbijate tähelepanelikkuse aste tavapärasest kõrgem. Samuti leidis vaidlustaja, et taotleja kaubamärk on identne vaidlustaja varasema kaubamärgiga, s.t kaubamärgid on identsed visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt.

Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et äravahetamise tõenäosus (sealhulgas assotsieerumise tõenäosus) esineb juhul, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või, olenevalt olukorrast, majanduslikult seotud ettevõtjatelt (C-39/97). Äravahetamise tõenäosust tuleb hinnata igakülgset, arvestades kõiki asjakohaseid tegureid, sh kaubamärgi tuntust turul, seoseid, mis võivad tekkida kasutatava ja registreeritava tähisega, ning kaubamärkide ja ka kaupade ning teenuste omavahelist sarnasust (C-251/95). Tulenevalt vastastikuse sõltuvuse printsipist võib kaupade või teenuste väiksemat sarnasust kompenseerida kaubamärkide suurem sarnasus ja vastupidi (C-39/97). Vaidlustaja leidis, et antud juhul on asjaomased teenused identsed ja/või kõrge sarnasusastmega ning asjaomased kaubamärgid on identsed. On äärmiselt tõenäoline, et asjaomased tarbijad vahetavad kaubamärgid omavahel ära ja/või assotsieerivad neid. Sellest tulenevalt ei täida vaidlustatav kaubamärk kaubamärgi funktsiooni, kuivõrd ei ole võimeline toimima päritolutähisena. Eeltoodust lähtuvalt on täidetud KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise kriteeriumid.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtted Patendiameti andmebaasist vastandatud kaubamärgi ja Kaubamärgilehest vaidlustatud kaubamärgi kohta.

**Komisjon** võttis vaidlustusavalduse menetluse **12.08.2020**. Kuna vaidlustusavalduse kättetoimetamine taotlejale e-posti teel ei olnud edukas, toimetas komisjon selle taotlejale kätte avalikult **5.11.2020** teatega. Taotlejale teatati vaidlustamise asjaoludest, võimalusest komisjoni poole pöörduda kõigi avalduse materjalidega tutvumiseks ning kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>2</sup> lõikega 2 kohustusest teatada kirjalikult komisjonile hiljemalt 25.01.2021, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda või mitte. Taotleja ei ole kättetoimetamise teatele reageerinud.

**27.01.2021** teatas komisjon vaidlustajale, et taotleja ei ole teada andnud, kas ta soovib avaldusele nr 1947 vastu vaielda. Vastavalt TÕAS § 48<sup>3</sup> lõikele 1 andis komisjon vaidlustajale kahekuulise tähtaja avalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks, paludes põhjenduste ja tõendite esitamisel või täiendamisel arvestada, et kuna avalduse kättetoimetamine taotlejale oli avalik, puudub vaatamata taotleja poolsele avaldusele vastuvaidlemise soovist mitteteatamisele komisjonil lõppmenetluses võimalus sisuliste põhjendusteta otsuse tegemiseks (kaasa arvatud avalduse rahuldamiseks otsust põhjendamata – TÕAS § 48<sup>4</sup> lg 1). Muus osas liigub komisjon menetlusega edasi kiirendatud

menetluse reeglite järgi, mis tähendab, et pärast põhjenduste ja tõendite esitamise või täiendamise tähtaja möödumist alustab komisjon lõppmenetlust.

**1.02.2021** teatas **vaidlustaja** e-kirjaga, et ei soovi esitada täiendavaid seisukohti.

Komisjon alustas **30.07.2021** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

## Komisjoni selgitused ja otsus

Komisjon, tutvunud menetluses esitatud seisukohtadega ning hinnanud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Vaidlustaja Taivoster Baltic OÜ on vaidlustanud sõnalise kaubamärgi „Taivoster“ (taotlus nr M202000086, taotluse esitamise kuupäev 29.01.2020), mille registreerimise taotlus on esitatud klasside 35 ja 40 teenuste suhtes. Vaidlustajale kuulub sõnaline kaubamärk „taivoster“ (reg nr 58086, taotluse esitamise kuupäev 9.07.2019), mis on registreeritud klasside 9 ja 25 klaupade ning klasside 35 ja 40 teenuste suhtes. Kuna vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev on varasem, on tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p-st 2 vaidlustaja kaubamärk varasem võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga.

Vaidlustusavaldus on esitatud KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja on kinnitanud, et ta ei ole andnud taotlejale nõusolekut kaubamärgi registreerimiseks, mistõttu ei ole alust viidatud õiguskaitset välistava asjaolu kohaldamata jätmiseks vastavalt KaMS § 10 lõikele 2.

KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu kohaldamiseks peab vaidlustatud kaubamärk olema identne või sarnane vastandatud varasema kaubamärgiga, nende kaubamärkidega tähistatavad kaubad või teenused peavad olema identsed või samaliigilised (sarnased) ning peab esinema tõenäosus, et tarbija vahetab need kaubamärgid ära, sealhulgas assotsieerib vaidlustatud kaubamärki varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja leidis, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatavate teenuste tarbijaks (asjaomaseks avalikkuseks) on Eesti laiem avalikkus ehk tavatarbijad, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikud. Komisjon nõustub põhimõtteliselt vaidlustajaga, kuid märgib, et tähistatavate teenuste hulka kuuluvad mõlema kaubamärgi puhul ka hulgimüügiteenused, mille puhul tarbijaks ei ole tavatarbijad, vaid jaemüügiettevõtjad, kelle tähelepanelikkus on eeldatavalt kõrgem kui lõpptarbijatel.

Vaidlustaja leidis klassi 35 teenuste osas, et kõik vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad teenused on sõna-sõnalt identsed osade vaidlustaja kaubamärgiregistreeringu klassis 35 nimetatud teenustega. Komisjon nõustub vaidlustajaga. Sellised teenused on *kaubandusvahendusteenused, jalatsite hulgimüügiteenused, jalatsite jaemüügiteenused, määrdeainete hulgimüügiteenused, määrdeainete jaemüügiteenused, trükiste hulgimüügiteenused, trükiste jaemüügiteenused, spordivarustuse jaemüügiteenused, spordivarustuse hulgimüügiteenused, sporditoodete jaemüügiteenused, sporditoodete hulgimüügiteenused, spordikaupade jaemüügiteenused, spordikaupade hulgimüügiteenused, soojendus-seadmete jaemüügiteenused, soojendus-seadmete hulgimüügiteenused, rõivastega seotud veebijae-müügiteenused, rõivaste postijaemüügiteenused, rõivaste jaemüügiteenused veebis, rõivaste jaemüügiteenused, rõivaste hulgimüügiteenused, rõivaste ja rõivaakssuaaride jaemüük kolmandatele isikutele, rõivaakssuaaride postimüügiteenused, rõivaste jaemüük kolmandatele isikutele, rõivaakssuaaride jaemüügiteenused, rauakaupade jaemüügiteenused, rauakaupade hulgimüügiteenused, puhastustoodete jaemüügiteenused, puhastustoodete hulgimüügiteenused, puhastuspreparaatide jaemüügiteenused, mobiiltelefonide jaemüügiteenused, kuulmiskaitsevahendite jaemüügiteenused, it-seadmete jaemüügiteenused, it-seadmete hulgimüügiteenused, ehitusseadmete jaemüügiteenused, ehitusseadmete hulgimüügiteenused, ehitusmaterjalide jaemüügiteenused, ehituse käsitöövahendite jaemüügiteenused, ehituse käsitöövahendite hulgimüügiteenused.*

Klassi 40 teenuste osas leidis vaidlustaja, et ka need on identsed või kõrge sarnasusastmega vaidlustaja varasemas kaubamärgiregistreeringus sisalduvate teenustega. Identsed teenused on: *õmblustöö-teenused ja rõivaste õmblemine; rätsepatööd ja rõivaste õmblemine.* Vaidlustatud kaubamärgi teenuste hulka kuuluvad teenused *tikkimine; trükkimine (värvitrükk)* kuuluvad vaidlustaja hinnangul ka teenuste *õmblustööteenused ja rõivaste õmblemine; rätsepatööd ja rõivaste õmblemine* alla või on väga kõrge sarnasusastmega. Komisjon nõustub vaidlustajaga. Tikkimine on õmblustöö ning sisaldub õmblustööteenustes. Trükkimine on eeskätt tekstiilitrüki (värvitrükk tekstiilitoodetele) osas väga sarnane

teenus õmbilus- ja rätsepatöödega. Eeltoodust lähtuvalt on asjaomased teenused identsed ja/või sarnased.

Vaidlustaja väitel on võrreldavad kaubamärgid identsed visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt. Komisjon nõustub vaidlustajaga. Mõlema märgi puhul on tegemist sõnamärgiga, mille ainus erinevus reproduktsioonil – suur või väike algustäht – on ebaoluline. Visuaalselt on muus osas identsus täielik. Kuna algustähe erinevus ei mõjuta kuidagi hääldust, on märgid foneetiliselt täiesti identsed. Kuna kaubamärkidel komisjoni hinnangul tarbija jaoks primaarne tähendus puudub ja tegu on väljamõeldud sõnadega, ei ole neid võimalik semantiliselt võrrelda.

Arvesse võttes seda, et kaubamärgid on sisuliselt identsed ja nendega tähistavad teenused on ebaoluliste eranditega identsed, ülejäänud juhul aga kõrge sarnastuse astmega, on komisjoni hinnangul enam kui tõenäoline, et tarbija – seejuures nii tavatarbija kui ka hulgimüügiteenuste puhul eelduslikult mõnevõrra tähelepanelikum jaemüügiettevõtjast tarbija – vahetab kaubamärgid ära. Puudub isegi teoreetiline võimalus nende kaubamärkide eristamiseks. Seega on tõenäoline, et ühelt ettevõtjalt pärinevaid teenuseid peetakse teiselt ettevõtjalt pärinevaks ja need ei saa turul kõrvuti eksisteerides täita kaubamärgi peamist funktsiooni – eristada ühe ettevõtja teenuseid teise ettevõtja samaliigilistest teenustest. Seega on KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt hilisema (vaidlustatud) kaubamärgi õiguskaitses välistatud.

Komisjon märgib, et KaMS § 10 lg 1 p 2 on kohaldatav ka identsete kaubamärkide ja identsete teenuste puhul, kuigi sellises olukorras võiks kõnealuste kaubamärkide ja identsete teenuste suhtes nõude rahuldada ka KaMS § 10 lg 1 p 1 alusel.

Komisjon arvestab ka seda, et taotleja ei ole komisjonile esitanud vaidlustaja seisukohti ja tõendeid ümberlukkavaid või kahtluse alla seadvaid seisukohti ega tõendeid.

Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 vaidlustusavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral tühistab komisjon Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 61 lõikest 1 otsustab komisjon:

**rahuldada Taivoster Baltic OÜ vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Taivoster OÜ kaubamärgi „Taivoster“ (taotlus nr M202000086) registreerimise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.**

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Tanel Kalmet

Ekke-Kristian Erilaid

Ingrid Matsina